

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

**COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019**

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/06219 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDY7

B Y

SARL D E

c/

F X

SAS LA PANACEE DES PLANTES

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Décision déferée à la cour : ordonnance rendue le 30 octobre 2017 par le Juge des Référé
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 17/01699) suivant déclaration d'appel du
09 novembre 2017

APPELANTS :

B Y

né le [...] à [...]

de nationalité Française,

[...]

SARL D E agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social10, [...] et [...]

Représentés par Me Grégory A de la SELARL GREGORY A, avocat au barreau de
BORDEAUX

Et assistés par Me FURET, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

F X

né le [...] à [...]

de nationalité Française

[...]

SAS LA PANACEE DES PLANTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Agropole – [...]

Représentés par Me Z substituant Me Catherine J-K de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et Assistés par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

H I, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

M. F X a déposé le 6 juillet 2006 dans les classes 5, 29, 30, 31, 32, 42 et 49 une marque française NATURATTITUD, renouvelée le 21 décembre 2016. M. X a concédé à la SAS La Panacée des Plantes créée en 2007 une licence exclusive d'exploitation de la marque.

Il a présenté le 7 juillet 2017 au président du tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle une requête aux fins de saisie contrefaçon dirigée contre M. Y et visant des produits compléments alimentaires D E. Par ordonnance du 17 juillet 2017, il a été fait droit à la requête.

Il a été procédé à la signification de l'ordonnance et aux opérations de saisie contrefaçon selon actes de maîtres Delaunay et Baril huissiers de justice à Auray (56) du 10 octobre 2017.

Le 13 octobre 2017, M. Y et la SARL D E ont présenté une requête aux fins d'être autorisés à assigner M. X et la société la Panacée des Plantes d'heure à heure en rétractation de l'ordonnance. Autorisés à ce faire, ils ont fait délivrer le même jour les assignations en référé.

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 20 juillet 2017, débouté M. Y et la société D E de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. X et la société La Panacée des Plantes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le juge a retenu les éléments suivants :

— il n'y avait pas lieu à nullité de la requête dès lors qu'elle avait été présentée sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Bordeaux et que si elle avait été signée par un avocat de la même société d'avocats (E&Y) non inscrit à ce barreau, cet avocat avait délégué de signature, peu important qu'il soit également avocat plaident,

— il existait un intérêt à agir dès lors que la prescription pour tolérance pendant cinq ans n'était limitée qu'aux seuls produits et services pour lesquels l'usage aurait été toléré,

— il n'appartenait pas au juge statuant sur l'autorisation de saisie contrefaçon de présumer de ses résultats, seuls importants des indices sérieux et la qualité du requérant, alors qu'un risque de confusion légitimait la requête.

M. Y et la SARL D E ont relevé appel de la décision le 9 novembre 2017, reprenant dans leur déclaration d'appel l'ensemble des énonciations du dispositif de l'ordonnance.

Dans leurs dernières écritures en date du 9 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les appelants formulent les demandes suivantes :

Réformer l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

- A titre liminaire,

Prononcer la nullité de la requête déposée par M. X et la société La Panacée des Plantes le 18 juillet 2017, ainsi que l'ordonnance en date du 20 juillet 2017 en résultant, pour vice de fond,

- A titre principal,

Rétracter totalement l'ordonnance en date du 20 juillet 2017 en raison de l'abus de droit et du caractère disproportionné de la mesure,

- Interdire la SCP Grand Delaunay Baril de communiquer le procès verbal établi à la suite de son constat du 10 octobre 2017, dans l'attente de l'issue de la présente procédure, en raison de l'abus de droit,

- Solliciter la restitution à M. B Y, ainsi qu'à la société D E, des documents saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon placés sous scellés et séquestrés entre les mains de l'huissier instrumentaire, à savoir :

' L'extraction de la liste des acheteurs et clients de la société D E, allant au delà de la portée de la saisie contrefaçon initiée, ce d'autant que cette liste n'est pas spécifique à la preuve de prétendus actes de contrefaçon affectant la marque Naturattitud,

' Le courriel contenant le bilan d'une promotion commerciale au centre commercial Leclerc de Niort avec le résultat de l'ensemble des 17 ventes, allant au delà de la portée du titre de propriété industrielle dont il est revendiqué une atteinte,

' Les catalogues et fiches techniques de l'ensemble des produits de la société D E,

' Des factures de fournisseurs dont il n'est pas rapporté qu'elles concernent les titres de propriété industrielle litigieux.

- A titre subsidiaire,

Rétracter partiellement l'ordonnance en date du 20 juillet 2017, en ce qu'elle a :

5- «Autorisé l'huissier de justice instrumentaire à se faire présenter, à rechercher par lui-même, à compiler et, en règle générale, à procéder à toutes investigations, recherches et constatations utiles en vue d'établir la D, l'origine, la consistance et l'étendue, la durée de la contrefaçon ;

6- Autorisé l'huissier de justice instrumentaire à procéder à la description par photocopie, photographie, ou tout autre moyen de reproduction, y compris sur supports informatiques tels que disque dur externe, scanner, clé USB, CD-Rom, de tous documents, quel qu'en soit le support, informatique compris, tels que documents comptables et commerciaux, bons de commande, pièces de correspondance, livres, registres, factures et documents douaniers, qui feraient apparaître une référence aux produits argués de contrefaçon et permettraient de révéler la D, l'origine, la destination, les volumes vendus et restant en stock des produits argués de contrefaçon ;

7- Autorisé l'huissier de justice instrumentaire à procéder à la description par photocopie, photographie, ou tout autre moyen de reproduction y compris sur supports informatiques tels que disque dur externe, scanner, clé USB, CD-Rom, de tous documents permettant d'identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et

autres détenteurs des produits litigieux et les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause ;

8- Autorisé l'huissier de justice instrumentaire, en l'absence de tels documents, à se transporter chez tout comptable ou tout établissement chargé de la comptabilité et dans tous les autres locaux industriels ou commerciaux, bureaux, situés dans le ressort territorial de l'huissier de justice instrumentaire dépendant du même exploitant, dans lesquels les constatations se révéleraient utiles ; l'huissier de justice instrumentaire sera alors autorisé à procéder à l'ensemble des opérations visées aux paragraphes précédents ;»

- Interdire la SCP Grand Delaunay Baril de communiquer tous éléments relatifs à ces autorisations, dans le procès verbal établi à la suite de son constat du 10 octobre 2017,

- En tout état de cause, condamner M. X et la société La Panacée des Plantes en tous les dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et condamner les mêmes à verser à M. Y et à la Société D E la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que la requête aux fins de saisie contrefaçon était entachée d'une nullité pour vice de fond, dès lors qu'elle doit être signée par l'avocat postulant et que la signature est impossible à identifier alors en outre que s'il s'agit de l'avocat plaidant, cela entache d'irrégularité de fond la requête. Pour le surplus, ils font valoir que les marques NATURATTITUD et D E ont toutes les deux fait l'objet d'un dépôt et d'un enregistrement à l'INPI alors qu'elles sont exploitées dans des produits, gammes et circuits de distribution différents. Ils estiment que la requête était injustifiée dès lors que la forclusion est encourue. Ils estiment que l'intérêt et la qualité à agir des intimés sont d'autant plus contestable qu'il n'existe pas de risque de confusion, les produits n'étant pas similaires. Ils invoquent un abus de droit et le caractère disproportionné de la mesure. Ils discutent l'étendue de la mesure qu'ils considèrent comme excessive en considérant qu'elles permet aux intimés d'appréhender des secrets de fabrication et de commercialisation.

Dans leurs dernières écritures en date du 9 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimés formulent les demandes suivantes :

Débouter Monsieur B Y et la société D E de l'ensemble de leurs demandes, à savoir :

- Débouter les appelants de leur demande concernant le prononcé de la nullité de la requête déposée par Monsieur F X et la société La Panacée des Plantes le 18 juillet 2017 ainsi que de l'ordonnance en date du 20 juillet 2017 en découlant ;

- Débouter les appelants de leur demande de restitution des documents saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon ;

- Débouter les appelants de leur demande de rétractation partielle de l'ordonnance du 20 juillet 2017 ;

Condamner Monsieur B Y et la société D E à verser à Monsieur F X et à la société La Panacée des Plantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que la requête a été déposée par la société d'avocats Ernst & Young qui a la capacité pour se constituer devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et si elle a été signée par maître Z en tant qu'avocat collaborateur, elle bénéficie à cette fin d'une délégation de signature. Ils s'opposent à la rétractation et font valoir que la forclusion par tolérance ne saurait être invoquée que dans le cadre de l'action en contrefaçon. Ils rappellent qu'ils n'ont pas à établir la contrefaçon pour être autorisés à pratiquer une saisie contrefaçon dont le but est probatoire et qu'ils doivent uniquement apporter des éléments sérieux. Ils soutiennent que tel est bien le cas alors que le risque de confusion ne relève pas du juge de la rétractation. Ils ajoutent que l'abus de droit n'est pas établi alors que la contestation sur les documents saisis relève du juge du fond.

Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 6 juin 2018 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 29 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la requête,

La requête aux fins de saisie contrefaçon obéit au régime général des requêtes. Il résulte des dispositions des articles 813 et 815 du code de procédure civile, que la requête doit être présentée par un avocat postulant et qu'elle doit être signée et ce à peine d'irrégularité constituant un vice de fond.

En l'espèce, il est certain que la requête a été présentée par la société d'avocats Ernst & Young laquelle pouvait postuler en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, puisqu'un de ses membres en l'espèce maître J K mentionnée comme avocat postulant est bien inscrite au barreau de Bordeaux. Ce point n'est pas contesté, comme il n'est pas contesté que la requête comporte bien une signature.

Il est admis que la signature figurant sur la requête n'est pas celle de maître J K mais celle de maître Z. Les appelants soutiennent qu'il s'en déduit une irrégularité de fond dans la mesure où la requête a ainsi été signée non par l'avocat postulant mais par l'avocat plaissant non inscrit au barreau de Bordeaux puisque la requête mentionne que maître Z est inscrite au barreau des Hauts de Seine.

Il est exact que la société d'avocats pouvait postuler devant le tribunal de Bordeaux puisqu'un de ses membres est inscrit à ce barreau. Il n'en demeure pas moins que maître Z, mentionnée comme avocate plaissante, ne pouvait elle même postuler et signer la requête puisqu'à cette date elle était inscrite au barreau des Hauts de Seine. Il est certes justifié que comme collaboratrice elle dispose d'une délégation de signature pour tous les actes de procédure. Mais il n'en demeure pas moins que cette délégation interne au cabinet d'avocat ne saurait lui permettre de signer un acte de procédure qui doit l'être par un avocat inscrit au barreau de

Bordeaux puisque soumis à la règle de la postulation. Tous les exemples donnés d'une requête signée par un collaborateur le sont dans des espèces où le collaborateur était inscrit au même barreau que l'avocat postulant. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que c'est à juste titre que les appelants se prévalent d'une nullité de la requête, laquelle nullité est bien une nullité pour vice de fond de sorte que l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon est également nulle.

Il y avait donc lieu non pas à rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon mais au prononcé de sa nullité par suite de la nullité de la requête. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

L'appel est bien fondé de sorte que les intimés seront condamnés à payer aux appelants la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par le premier juge laquelle est confirmée.

Les intimés seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Prononce la nullité de l'ordonnance du 20 juillet 2017 (RG 17/1699) autorisant la saisie contrefaçon pour nullité de la requête,

Y ajoutant,

Condamne M. X et la SAS La Panacée des Plantes à payer à M. Y et la SARL D E unis d'intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X et la SAS La Panacée des Plantes aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître A qui le demande.

Le présent arrêt a été signé par H I, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier
Le Président